

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74773

Ref. Expediente N° SD2025/0015612

Por la cual se decide una solicitud de registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 24 de febrero de 2025, **COMPAÑIA DE JESÚS**, solicitó el registro de la Marca **COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES - COLOMBIA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060 el 6 de marzo de 2025, **COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA SAS**, presentó oposición con fundamento en los artículos 147 y 169 de la Decisión 486 de la Comunidad.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

·(...)COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA S.A.S
“CULTURA DEL ESTUDIO Y EL APRENDIZAJE COMO DIVERSIÓN”

Bogotá D.C. 31 de marzo del 2025

Señor
Superintendente delegado para la propiedad industrial
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Ref.: Oposición a registro de la marca mixta COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES – COLOMBIA expediente SD2025/0015612 en la clase No. 41.

*Solicitante: COMPAÑIA DE JESÚS (...)
Opositor: COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA SAS.*

Yo José Did Cruz Guarín Cruz (...) me permito interponer oposición y se niegue el registro de la marca mixta COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES – COLOMBIA expediente SD2025/0015612 en la clase No. 41, con base en los siguientes argumentos:

En el año 1926 fundamos el COLEGIO SAN LUIS GONZAGA.

En el año 1972 modificamos nuestra razón social a COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA.

Somos una institución educativa con gran reconocimiento a nivel nacional, gracias a nuestra trayectoria de 99 años en el sector de la educación privada, debidamente registrada ante Cámara de Comercio y ante el Ministerio Educación, me permito relacionar algunas de nuestras resoluciones de funcionamiento, las cuales han sido otorgadas en el transcurrir del tiempo:

No. de resolución Año otorgada Entidad que la otorga

¹ 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Resolución N° 74773

Ref. Expediente N° SD2025/0015612

1023 1972 Secretaria de Educación
005003 1973 Secretaria de Educación
2589 1991 Secretaria de Educación
110293 2023 Secretaria de Educación

Aunado a lo anterior, los actos administrativos mencionados en el cuadro anterior, se adjunta como prueba y hacen parte integral del escrito de oposición.

Es de resaltar, que desde el pasado 28 de marzo del año en curso, nos encontramos en el proceso de registro de nuestra marca solicitud No: DPI2025/0020796.

Referente a la solicitud de registro de la marca mixta COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES – COLOMBIA (...) existe una gran similitud con los signos manejados por el COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA S.A.S, en especial de manera principal en la denominación “SAN LUIS GONZAGA”. (...) se puede evidenciar que el solicitante en el expediente SD2025/0015612, está solicitando le registren unos signos que ya están siendo utilizados por otra sociedad por más de 90 años.

Aunado a lo anterior, mi oposición también la presento amparándome en el principio Prior in tempore, potior in iure. (...) significa que de existir una controversia o dilema entre dos partes que se adjudican derechos iguales sobre una cosa, tendrá preferencia quien haya realizado primero un acto de eficacia jurídica, como un registro, para el caso que nos ocupa, el COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA S.A.S, a pesar de sus cambios realizados durante el transcurrir del tiempo, siempre ha mantenido la denominación “SAN LUIS GONZAGA”, desde su creación en el año 1926 ante entidades como Cámara de Comercio y el Ministerio de educación.

Mi oposición la presento de acuerdo a lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 147 de la decisión 486 de la Comunidad Andina (...) Como se mencionó anteriormente, el COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA S.A.S, solicitó el registro de marca el pasado 28 de marzo del 2025, debido a su trayectoria durante estos 99 años del uso de su razón social.

Así mismo el artículo 169 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, establece lo siguiente:

“Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico (...)”

De acuerdo a lo planteado en el artículo anterior, la denominación “SAN LUIS GONZAGA”, podemos determinarla como marca del público al haber más de 40 empresas registradas en el Registro Único Empresarial y Social -RUES-.

En virtud de lo anteriormente expuesto, solicito se cancele y se archive la solicitud de registro de la marca mixta COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES – COLOMBIA expediente SD2025/0015612 en la clase No. 41, dado que estaría vulnerando mis derechos, ya que de otorgarse dicho registro, se estaría acabando con una trayectoria en el mercado de 99 años.

(...)

Cordialmente,

JOSÉ DID CRUZ GUARÍN CRUZ
Representante legal
COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA S.A.S

Que, de acuerdo con lo expuesto por el opositor, este Despacho entiende que lo

Ref. Expediente N° SD2025/0015612

pretendido es, por un lado, el reconocimiento de la prioridad de su solicitud de registro, en tanto afirma haber presentado con antelación el signo en discusión, y de otra parte, que se valoren los derechos derivados del nombre comercial que aduce ostentar, lo cual corresponde a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486. Asimismo, se aprecia que el opositor invoca la falta de distintividad en los términos del literal b) del artículo 135 ibidem, al sostener que la denominación “San Luis Gonzaga” constituye una expresión de uso común, en razón a la multiplicidad de entidades que utilizan dicha denominación como razón social, circunstancia que, a su juicio, le resta fuerza distintiva.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **COMPAÑIA DE JESÚS**, dio respuesta a la oposición argumentando:

Escrito por medio del cual se contesta la Oposición presentada contra la solicitud de registro de la marca comercial COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES - COLOMBIA (Nominativa), en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

(...)

I. PRETENSIONES:

Que se declare INFUNDADA la oposición interpuesta por COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA SAS.

Que se CONCEDA el registro de la marca comercial COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES - COLOMBIA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por COMPAÑIA DE JESÚS.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

El día 24 de febrero de 2025, la sociedad COMPAÑIA DE JESÚS, presentó ante su Despacho la solicitud de registro de la marca comercial COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES - COLOMBIA (...)

La solicitud de Registro en mención fue aceptada por su Despacho, ordenándose la publicación del extracto correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 1060.

El día 28 de marzo de 2025, la sociedad COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA SAS, presentó (...) la solicitud de registro de la marca comercial COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA (Mixta).

La Dirección de Signos Distintivos (...) admitió el trámite de oposición presentado por COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA SAS en contra de la solicitud de registro de la marca COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES - COLOMBIA (...)

En virtud de los hechos enlistados, nos permitimos presentar los argumentos que fundamentan la respuesta a la oposición:

III. CONSIDERACIONES Y ARGUMENTOS JURÍDICOS:

Nos encontramos en total desacuerdo con los argumentos planteados dentro del escrito de oposición (...)

A continuación, exponemos las diferentes consideraciones de tipo doctrinal y jurisprudencial al respecto:

Ref. Expediente N° SD2025/0015612

1. MI PODERDANTE SE ENCUENTRA PRIMERO EN TIEMPO

(...) la marca COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES - COLOMBIA (mixta) fue solicitada con anterioridad a la marca opositora.

Del análisis del recuadro anterior, se observa claramente que la marca que sirve de base para la oposición fue solicitada con posterioridad a la marca COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES – COLOMBIA, de titularidad de mi poderdante.

En consecuencia, mi representada cuenta con antecedentes marcarios sólidos y anteriores que (...) justifican plenamente que este Despacho desestime la oposición presentada.

(...)

Teniendo en cuenta lo anterior, el argumento presentado por el opositor relacionado con “primero en el tiempo, primero en el derecho” no resulta válido en el presente caso, pues (...) siendo la primera en el tiempo la marca COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES – COLOMBIA solicitada por COMPAÑIA DE JESÚS.

En ese sentido, no existe justificación jurídica para que una oposición basada en una solicitud de marca posterior prospere frente a una solicitud anterior.

(...)

Así las cosas, es evidente que la solicitud de registro presentada por COMPAÑIA DE JESÚS se ajusta plenamente a la normativa vigente y no vulnera derecho alguno de terceros, razón por la cual debe ser admitida conforme a derecho.

En virtud de lo anterior, solicitamos que se respete el derecho de prioridad de nuestra solicitud, se declare INFUNDADA la oposición presentada por COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA SAS y se CONCEDA el registro de la marca COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES – COLOMBIA.

2. LA MARCA PRETENDIDA COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES-COLOMBIA NO ES DE USO COMÚN PARA LOS SERVICIOS DE LA CLASE 41.

(...) nos encontramos en total desacuerdo con lo manifestado por el opositor, al indicar que:

“De acuerdo a lo planteado en el artículo anterior, la denominación “SAN LUIS GONZAGA”, podemos determinarla como marca del público al haber más de 40 empresas registradas en el Registro Único Empresarial y Social -RUES-.”

(...)

De conformidad con lo anterior, para que una expresión sea considerada como uso común, no basta con demostrar que existen múltiples empresas en el RUES (...) sino que se requiere acreditar que dicho signo ha perdido su carácter distintivo debido a su uso constante, generalizado y extendido en el comercio o en el lenguaje común (...)

En este caso, el opositor no ha aportado pruebas suficientes que permitan concluir que la denominación “SAN LUIS GONZAGA” ha alcanzado un grado tal de uso en el comercio que le haya hecho perder su distintividad.

(...)

En este sentido, queda más que demostrado que la expresión “SAN LUIS GONZAGA” no es de uso común en la clase 41 y, consecuentemente, su registro es viable.

Ref. Expediente N° SD2025/0015612

En conclusión, la marca COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES - COLOMBIA no es una marca de uso común y cumple con todos los elementos esenciales de distintividad (...)

IV. CONCLUSIÓN

En consideración con los argumentos expuestos, solicitamos (...) se declare INFUNDADA la oposición presentada por parte de COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA SAS, en contra de la solicitud de registro de la marca COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES - COLOMBIA, solicitada por la sociedad COMPAÑÍA DE JESÚS (...)

Y, conforme a esto, se CONCEDA el registro de la marca COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES - COLOMBIA para identificar servicios de la misma clase (...)

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0015612

servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Literal b) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;”.

Concepto de la norma

En aras de la aplicación de la referida causal, es necesario definir el concepto de nombre comercial, su protección y aplicación.

Nombre comercial protegido:

El artículo 190 de la Decisión 486 consagra la definición de nombre comercial:

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0015612

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

Por su parte, el artículo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

A su vez, el artículo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional Competente de cada país la facultad de elegir entre el sistema de registro o depósito del nombre comercial, así:

“Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.

Así, en concordancia con las disposiciones citadas, el Código de Comercio colombiano adopta el sistema de depósito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su artículo 603, de la siguiente manera:

“Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”.

Debido a ello, el artículo 605 de nuestro Código de Comercio se refiere al efecto jurídico del depósito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presunción legal de la fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros. En efecto, el artículo 605 C. Co. expresa que:

“El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.

Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”.

Así, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser personal, es decir que su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser efectuada por parte de su propietario; público, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no ocasionales.

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre una enseña o un nombre comercial determinada deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre o de la enseña comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible.

Riesgo de confusión con un nombre comercial

Ref. Expediente N° SD2025/0015612

Una vez establecida la existencia del nombre comercial, previa a la solicitud de registro de marca, el estudio recae sobre la existencia o no de un riesgo de asociación entre este y el signo solicitado a registro.

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado por confundibilidad, se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico al nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero⁴, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y el nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero⁵.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas:

Por parte de la sociedad opositora **C.I. FRUTICOL INDUSTRIAL SAS:**

⁴ •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)⁵.

⁵ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0015612

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, en el que consta la inscripción y vigencia del COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA S.A.S.
2. Resolución No. 1023, otorgada en el año 1972 por la Secretaría de Educación.
3. Resolución No. 005003, otorgada en el año 1973 por la Secretaría de Educación.
4. Resolución No. 2589, otorgada en el año 1991 por la Secretaría de Educación.
5. Resolución No. 110293, otorgada en el año 2023 por la Secretaría de Educación.

Al expediente no fueron allegadas pruebas por parte del solicitante **COMPañIA DE JESÚS.**

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486:

Confundibilidad con marca previamente solicitada

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA	C.I. FRUTICOL INDUSTRIAL SAS	SD2025/0027542	12	41	Marca	Bajo Examen de Fondo	Presentación: 28 mar. 2025

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES – COLOMBIA (Mixto)	 Colegio Nuevo San Luis Gonzaga COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA (Mixto)

Carencia de fundamento de la oposición

Este Despacho observa que la oposición se fundamenta en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, el cual exige que el signo en estudio guarde identidad o semejanza con una marca **previamente solicitada o registrada** para productos o servicios idénticos o relacionados, de manera que pueda inducir al público a error.



Ref. Expediente N° SD2025/0015612

En el caso bajo examen, se advierte que la solicitud de registro del signo opositor *COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA* fue radicada el **28 de marzo de 2025**, mientras que la solicitud de registro del signo solicitado *COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES – COLOMBIA* se presentó con anterioridad, el **24 de febrero de 2025**. De lo anterior se colige que la solicitud en la cual se apoya la oposición no ostenta el carácter de previa, como lo exige la norma supranacional, sino que corresponde a una solicitud **posterior** a la que ahora se estudia.

En consecuencia, no se cumple con el requisito fundamental de que la marca alegada como base de la oposición sea una marca registrada o previamente solicitada en los términos del literal a) del artículo 136 ibid. De aceptar lo contrario, se desconocería la naturaleza misma del derecho marcario, que otorga protección frente a signos anteriores, y no frente a solicitudes posteriores que no han consolidado aún derecho alguno o expectativa legítima que pueda afectar la registrabilidad del signo en estudio.

Por lo tanto, este Despacho declara improcedente el análisis de similitud marcaria en virtud de la oposición presentada, en la medida en que el opositor carece de derechos previos que lo habiliten para invocar la causal contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. En consecuencia, se procederá a examinar los restantes fundamentos invocados por la parte opositora, particularmente lo relativo a la protección de nombre comercial.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 136

Confundibilidad con nombre o enseña comercial

Valoración del acervo probatorio

El opositor alega un derecho previo sobre el siguiente signo:

Signo	Tipo	Titular	Actividades
COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA	Nombre Comercial	COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA SAS	41: Servicios educativos prestados por colegios.

En concordancia, el análisis se realiza en relación con la causal establecida en el literal b) del artículo 136.

Prueba de uso del nombre o la enseña comercial

Jurisprudencia

En relación con la valoración del acervo probatorio que debe ser considerado para declarar el derecho un nombre la doctrina ha establecido:

*“Uso real, efectivo y continuo. El artículo 191 de la Decisión Andina 486 de 2000 señala que el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del signo. La jurisprudencia y la doctrina coinciden en señalar que ese uso debe ser calificado, es decir que debe ser un uso real, efectivo y continuo. La carga probatoria recae, por supuesto, en quien pretende que se reconozca el derecho al nombre comercial.
Es él quien tendría que demostrar que ha usado el signo de manera real, efectiva y continua en el mercado.
Esa carga probatoria debe ser suficiente para soportar el derecho alegado. Para ello, el titular deberá recaudar y aportar toda aquella documentación que demuestre la*



Ref. Expediente N° SD2025/0015612

forma como se ha identificado en el tráfico mercantil, como se ha presentado ante sus clientes, ante sus propios competidores y, por supuesto, la forma como es reconocido en el mercado.

Resulta útil en estos casos aportar facturas, hojas de presentación de la empresa, propuestas comerciales, folletos, volantes (...). Estos documentos deben corresponder al periodo de tiempo durante el cual se pretende probar el uso del signo”.⁶

Los artículos 603 a 611 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 191 y 193 de la mencionada norma supranacional, se refieren al nombre comercial, la forma de su nacimiento y al momento en el cual se predica la existencia del mismo, así como los efectos del sistema de registro o depósito que un país miembro de la Comunidad adopte, siendo necesario deducir de su lectura las siguientes conclusiones en concordancia con el artículo 605 del Código de Comercio:

En primer lugar, a la Superintendencia de Industria y Comercio se le ha asignado la competencia de conceder el depósito que los comerciantes hagan sobre sus nombres comerciales. Esta inscripción tiene un carácter meramente declarativo y no constituye la fuente de un derecho de exclusividad que le permita al titular actuar contra terceros.

Tal depósito del nombre o de la enseña comercial es una inscripción que el comerciante o empresario hace en el registro público de la propiedad industrial mediante el cual se constituye una presunción legal acerca de la fecha desde la cual se entiende que empezó a usar el nombre o su enseña. Sin embargo, el carácter declarativo del depósito hace que esta inscripción solo sea tenida como una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso de la enseña o nombre comercial, sin que se tenga como única prueba del mismo.

De acuerdo con lo anterior, es indispensable tener en cuenta que el uso del nombre comercial debe ser personal, público, ostensible y continuo, de manera que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil o establecimiento comercial, no siendo el depósito del nombre comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo.

En consecuencia, la protección del nombre y enseña comercial se otorga desde el momento en que ha iniciado el uso efectivo y real del signo en el mercado. En efecto, nuestra legislación no establece un sistema registral para la protección de nombres comerciales, sino que el derecho sobre los mismos se adquiere mediante su primer uso.

Valoración del acervo probatorio

Del análisis del material probatorio allegado por la parte opositora, se observa que la documentación aportada se limita a resoluciones administrativas expedidas por la Secretaría de Educación y por la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante las cuales se conceden licencias de funcionamiento y aprobaciones de estudios al establecimiento educativo denominado “Colegio Nuevo San Luis Gonzaga”.

Ahora bien, resulta indispensable precisar que dichos actos administrativos, aunque acreditan la existencia formal del establecimiento educativo, **no constituyen prueba suficiente para demostrar el uso personal, público, ostensible y continuo del**

⁶ Rengifo García, E. "El nombre comercial", La Propiedad Inmaterial, n.º 17, noviembre de 2013, pp. 187-203

Ref. Expediente N° SD2025/0015612

nombre comercial, conforme lo exige la normativa supranacional y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El carácter de uso del nombre comercial exige una materialización efectiva en el tráfico económico y social, que se traduzca en actos de explotación real, capaces de generar en el público la identificación del origen empresarial. En ese sentido, **no basta con acreditar la autorización estatal para funcionar como institución educativa**, pues ello solo demuestra la legalidad de su existencia como plantel, pero no el ejercicio personal, público, ostensible y continuo de un signo en el mercado.

Así las cosas, los documentos allegados no desarrollan de manera adecuada los requisitos probatorios que permitan tener por acreditado dicho uso. No se advierten elementos que reflejen actos constantes de publicidad, presencia en medios comerciales, material promocional, facturas, contratos u otros documentos que acrediten el carácter personal del uso del signo, su proyección pública y su continuidad en el tiempo.

En consecuencia, **las resoluciones administrativas allegadas no son suficientes para resolver favorablemente la pretensión opositora**, toda vez que carecen de la idoneidad para acreditar el carácter personal, público, ostensible y continuo del uso del nombre comercial invocado, condición sine qua non para que pueda reconocerse la protección a tal derecho en el marco del presente trámite marcario.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 136, literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por el **COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA SAS**.

ARTÍCULO 2º: Conceder el registro de la Marca **COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES - COLOMBIA** (Mixta).



Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Ref. Expediente N° SD2025/0015612

Titular **COMPAÑIA DE JESÚS**
CALLE 54 NO. 27-35 MANIZALES
MANIZALES CALDAS
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

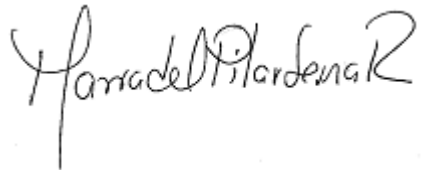
ARTÍCULO 3°: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4°: Notificar a **COMPAÑIA DE JESÚS**, solicitante del registro y al **COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA SAS** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5°: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de septiembre de 2025



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)